

12.02.2004

RECEIVED

18.02.2004

Page White &amp; Farrer Services, Suomen sivuliike

Runeberginkatu 5, 10 krs

00100 Helsinki

Patenttihakemus nro: 20030855  
Luokka: G06F / OPP  
Hakija: Tietoenator Oyj  
Asiamies: Page White & Farrer Services, Suomen sivuliike  
Asiamiehen viite: 800293FI

Määräpäivä: 12.08.2004

Patenttihakemuksen numero ja luokka on mainittava kirjelmässä PRH:lle

Patenttoinnin edellytyksenä on, että keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta (PL 2 §). Patenttoitavissa olevaksi keksinnöksi ei kuitenkaan katsota pelkästään suunnitelmaa älyllistä toimintaa varten (PL 1 §). Se, mille patenttia haetaan, ilmoitetaan PL 8 §:n mukaan täsmällisesti ilmaistuna itsenäisissä patenttivaatimuksissa.

Tätä tarkennetaan PM 11 §:ssä, jonka mukaan patenttivaatimuksessa ilmaistaan ne piirteet, jotka ovat välttämättömät aiotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Patenttivaatimus, jossa esitetään ainoastaan aiottu vaikutus, on toivomusluonteinen eikä ole hyväksyttävissä.

## KEKSINTÖ

Hakemus kohdistuu menetelmään, tietokoneohjelmaan sekä tietojenkäsittelyjärjestelmään tietueitten sisältämien tietojen vastinparien löytämiseksi referenssijoukosta. Vaatimuksen 1 mukaisessa menetelmässä:

- määrätään tietueessa tunnisteen sisältävän tietokentän arvo,
- määrätään datakentän arvolle ainakin yksi synonyymikandidaatti ennalta kiinnitetystä tunnisteen joukosta
- määrätään, täyttääkö synonyymikandidaatti datakentän arvoon verrattuna ennalta kiinnitetyn hyväksymisehdon, ja mikäli tämä hyväksymisehto täyttyy, liitetään datakentän arvo ja synonyymikandidaatti toistensa synonyymeiksi,
- etsitään tietueen vastine vertaamalla datakentän arvoa tai siihen liitettyä synonyymia referenssidatajoukkoon.

Järjestelmävaatimus 26 käsittää välineet menetelmävaatimuksen 1 mukaisen menetelmän toteuttamiseksi.

Vaatimus 24 koskee tietokoneohjelmaa, joka sisältää ohjelmalliset välineet menetelmävaatimusten mukaisen menetelmän toteuttamiseksi.

## MUODOLLISET PUUTTEET

Vaatimusasetelma ei ole suomalaisen käytännön mukainen (PL 8 §, PL 1 §).

Patenttivaatimus 1 on PL 8 §:n vastainen. Patenttivaatimuksessa 1 ilmaistaan ainoastaan tavoite, jonka mukaan vastinetta etsittäessä edetään systemaattisesti. Nykyisessä muodossaan vaatimus on PL 1 §:n mukainen suunnitelma älyllistä toimintaa varten (pelkästään). Esimerkiksi se, että käytetään etukäteen kiinnitettyä hyväksymisehtoa, ei määrittele PM 11 §:n mukaista välttämätöntä piirrettä aiotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tietoa siitä, mikä käytetty sääntö on. Tämä määrittää myöskin piirteen, jonka perusteella vaatimuksen patenttoitavuuden tutkiminen on mielekästä; se, että päätös ylipäänsä tehdään jotain systemaattista menettelyä käyttäen, ei määritä.

Vaatimuksessa 2 synonyymikandidaatti valitaan käyttäen valintakriteeriä, joka riippuu ainakin tietokentän arvosta ja synonyymikandidaatista. Vaatimuksessa on ilmeisesti painovirhe, koska nykyisessä muotoilussa menetelmä synonyymikandidaatin valitsemiseksi riippuu (valittavasta) synonyymikandidaatista. Joka tapauksessa vaatimus ei ole, oleellisesti samoin perusteluin kuin edellisessä kappaleessa, PL 8 §:n mukainen.

Sama huomautus pätee vaatimukseen 3: menetelmävaatimuksessa tulee ilmoittaa tapa, jolla samanlaisuus otetaan huomioon. Se, että samanlaisuus otetaan huomioon, on jälleen haluttu vaikutus, ei PM 11 §:n mukainen välttämätön piirre vaikutuksen aikaansaamiseksi. Vaatimuksen mukaista menetelmää soveltaessaan käyttäjä näet valitsee parhaaksi katsomansa menettelyn vaikutuksen aikaansaamiseksi. Tämän vuoksi vasta käyttäjän valitsema menettely on PM 11 §:n mukainen "välttämätön piirre".

Samankaltainen huomio pätee vaatimuksiin 4-7. Esimerkiksi vaatimuksessa 7 esitetään, että menetelmä ottaa huomioon tietyt seikat, mutta ei määritellä, millä tavoin, mikä tekee vaatimuksen samalla tavoin toivomusluonteiseksi kuin vaatimukset 1-3, kuten yllä on kuvattu.

Vasta vaatimuksessa 8 määritellään menettely synonyymikandidaatin ja tietokentän samankaltaisuuden mittaamiseksi. Menettely, jolla synonyymikandidaatti "määrätään", jätetään kuitenkin edelleen avoimeksi.

Vaatimukset 9-20 ovat samalla tavoin toivomusluonteisia kuin vaatimukset 1-3.

Mitä edellä on sanottu vaatimuksista 1-20, pätee myös vaatimuksiin 21-23. Vaatimukset ovat toivomusluonteisia, koska ne perustuvat "ennalta määrätyn hyväksymiskriteerin käyttöön" ilman, että täsmennetään, mikä tämä kriteeri on.

Järjestelmävaatimukset 26-28 ovat PL 8 §:n vastaisia, koska vastaavat menetelmävaatimukset ovat. Järjestelmä ei tällöin tule määritellyksi toiminnallisena kokonaisuutena.

Sama huomautus pätee ohjelmavaatimuksiin 24-25. Lisäksi viittaus vaatimuksiin 1-23 ei ole hyväksyttävissä, koska vaatimukset 1 ja 21 ovat itsenäisiä. Oikein olisi viitata vaatimuksiin 1-20 ja 21-23 erillisissä ohjelmavaatimuksissa.

#### UUTUUSTUTKIMUS

Uutuustutkimus on tehty huolimatta siitä, että vaatimukset eivät kohdistu PL 1 §:n ja PL 8 §:n mukaan patentoitavissa olevaan keksintöön. Viitejulkaisujen vertailu on tehty selityöosan suoritusmuodoista pääteltyyn yleiseen tekniikan tasoon.

Kansainvälisestä hakemusjulkaisusta WO 03/012679 A (IBM), julk. 13.2.2003, tunnetaan järjestelmä synonyymikandidaatin luomiseksi. Hakemuksesta on japaninkielisen hakemusjulkaisun ohella käytössä ainoastaan englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmäteksti vastaa vaatimuksen 1 kahden ensimmäisen kohdan sisältöä käsiteltävänä olevassa hakemuksessa. Jo se, että viitejulkaisussa puhutaan "kandidaatista", pitää sisällään sen, että kandidaatin hyväksyttävyyys on vielä tarkistettava, kuten käsiteltävänä olevassa hakemuksessa vaatimuksen 1 kolmannessa kohdassa tehdään. Mikäli kandidaatti läpäisee synonyymisyystestin, suoritettiinpa tämä testi miten hyvänsä, kandidaatista tulee tietueen arvon synonyymi. Vaatimuksen viimeisessä kohdassa tietohaku tehdään tietueen arvon ja sen synonyymien avulla. Tämä puolestaan on ilmeistä jo synonyymi-käsitteen määritelmän perusteella.

Vaatimus 1 on siis jo pelkkiin määritelmiin perustuen ilmeinen myös pelkästään suunnitelmalla älyllistä toimintaa varten. Vasta synonyymisyystesti itsessään tai tehtävän tiedonhaun yksityiskohdat voisivat antaa vaatimukselle epätriviaalin sisällön.

Hakemuksessa esitettyä vastaava menettely tietokantojen välillä on esitetty amerikkalaisessa patenttijulkaisussa US 5210868 A (Hitachi), julk. 11.5.1993 (kuva 5; tiivistelmä; palsta 2, rivit 3-49).

Hakijalle huomautetaan myös seuraavista patenttijulkaisuista: US 5551049 A (Xerox), julk. 27.8.1996 ja US 5649221 A (Crawford), julk. 15.7.1997.

#### YHTEENVETO

Vaatimusasetelma kohdistuu pelkästään suunnitelmaan älyllistä toimintaa varten.

Hakemuksen itsenäisissä vaatimuksissa määritelty suunnitelma älyllistä toimintaa varten on ilmeinen käytettyjen sanojen merkityksen perusteella.

Suoritetun uutuustutkimuksen perusteella näyttää ilmeiseltä, että myöskään selitysosan suoritusmuotojen perusteella ei ole muodostettavissa hyväksyttävissä olevaa vaatimusasetelmaa.

Hakemus ei ole hyväksyttävissä (PL 1 §, PL 8 §).

Mikäli hakemuksen käsittelyä halutaan jatkaa, hakijaa pyydetään toimittamaan uudet patenttivaatimukset, joissa on otettu huomioon tutkimuksessa esille tullut tekniikan taso sekä vaatimusten muotoa kohtaan esitetyt huomautukset. Itsenäinen patenttivaatimus tulee laatia siten, että vaatimuksen johdannossa esitetään keksinnöstä ne seikat, jotka edustavat tekniikan tasoa, ja tunnusmerkkiosassa määritellään se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista (patenttiasetus 14 §, patenttimääräykset 10 §).

Patenttivaatimuksia muokattaessa on pidettävä mielessä, että niitä ei saa muuttaa siten, että ne tulevat sisältämään sellaista, mikä ei ilmene hakemuksen perusasiakirjasta. Jos patenttivaatimuksia muutetaan siten, että ne tulevat sisältämään uusia määritteitä, hakijan tulee samanaikaisesti ilmoittaa, mistä vastaavat seikat ovat löydettävissä perusasiakirjasta (patenttiasetus 19 §).

Selitys, vaatimukset ja tiivistelmä sekä kuvatekstit tulee samalla toimittaa virastoon suomeksi tai ruotsiksi käännettynä. Tiivistelmä tulee toimittaa virastoon molemmilla kotimaisilla kielellä.

Tutkijainsinööri  
Puhelin: (09) 6939 5434

*Olli-Pekka Piirilä*  
Olli-Pekka Piirilä

Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistään yllämainittuna määräpäivänä. Jollette ole antanut lausumaanne virastoon viimeistään mainittuna määräpäivänä tai ryhtynyt toimenpiteisiin tässä välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi, jätetään hakemus sillensä (patenttilain 15 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos Te neljän kuukauden kuluessa määräpäivästä annatte lausumanne tai ryhdytte toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi ja samassa ajassa suoritate vahvistetun uudelleenkäsittelemaksun. Jos lausumanne on annettu virastoon oikeassa ajassa, mutta esitettyjä puutteellisuuksia ei ole siten korjattu, että hakemus voitaisiin hyväksyä, se hylätään, mikäli virastolla ei ole aihetta antaa Teille uutta välipäätöstä (patenttilain 16 §). Uusi keksinnön selitys, siihen tehdyt lisäykset ja uudet patenttivaatimukset on aina jätettävä kahtena kappaleena ja tällöin on otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §.

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

## TUTKIMUSRAPORTTI

Patentti- ja innovaatiolinja

PL 1160

00101 Helsinki

PATENTTIHAKEMUS NRO	LUOKITUS, IPC7
FI 20030855	G06F17/27, G06F17/28

## TUTKITUT PATENTTILUOKAT (luokitusjärjestelmät ja luokkatiedot)

G06F

## TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TIETOKANNAT

EPODOC, WPI, PAJ, Inspec, Internet

## VIITEJULKAISUT

Kategoria*)	Julkaisun tunnistetiedot ja tiedot sen olennaisista kohdista	Koskee vaatimuksia
X	WO 03012679 A (IBM), julk. 13.2.2003; abstract	-
X	US 5210868 A (Hitachi), julk. 11.5.1993; kuva 5; tiivistelmä; palsta 2, rivit 3-49	-
A	US 5551049 A (Xerox), julk. 27.8.1996	-
A	US 5649221 A (Crawford), julk. 15.7.1997	-

Jatkuu seuraavalla sivulla



- \*) X Julkaisu, jonka perusteella keksintö ei ole uusi tai ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta.  
Y Julkaisu, jonka perusteella keksintö ei eroa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta, kun otetaan huomioon tämä ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu yhdessä.  
A Yleistä tekniikan tasoa edustava julkaisu.
- O Tullut julkiseksi esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muutoin muun kuin kirjoituksen avulla.  
P Julkaistu ennen hakemuksen tekemispäivää mutta ei ennen aikaisinta etuoikeuspäivää.  
T Julkaistu hakemuksen tekemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeen ja valaisee keksinnön periaatetta tai teoreettista taustaa.  
E Aikaisempi suomalainen tai Suomea koskeva patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus, joka on tullut julkiseksi hakemuksen tekemispäivänä (etuoikeuspäivänä) tai sen jälkeen.  
D Julkaisu, joka on mainittu hakemuksessa.  
L Julkaisu, joka kyseenalaistaa etuoikeuden, osoittaa toisen julkaisun julkaisupäivämäärän tai johon viitataan jostakin muusta syystä.  
& Samaan patenttiperheeseen kuuluva julkaisu.

Lisätietoja liitteessä



Päiväys

Tutkijainsinööri

12.2.2004

Olli-Pekka Piirilä

## PATENTTIHAKEMUS NRO

20030855



Patenttivaatimukset nro 1-28

eivät ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne eivät ole hyväksyttävissä patenttilain 1 §:n nojalla.

## Tarkempi perustelu:

Vaatimukset 1-28 koskevat suunnitelmaa älyllistä toimintaa varten. Vaatimuksissa ilmaistaan ainoastaan tavoite vastineen etsimisestä systemaattisella tavalla kuvaamatta itse tapaa, jolla vastine tosiasiallisesti etsitään. Tämä tekee vaatimuksista toivomusluonteisen ja sellaisena PL 8 §:n ja PL 1 §:n vastaisen.

Viitejulkaisuja ei tämän vuoksi ole kohdistettu vaatimuksiin, vaan selitysosan perusteella pääteltävissä olevaan tekniikkaan. Viitejulkaisun X-luokitus kertoo tällöin, että selitysosan perusteella pääteitävissä olevan tekniikan perusteella ei todennäköisesti ole muodostettavissa vaatimusasetelmaa, joka olisi hyväksyttävissä.



Patenttivaatimukset nro

eivät ole olleet tutkimuksen kohteena, koska ne ovat liian laajat, epäselvät tai monimutkaiset (patenttilaki 8 §).

## Tarkempi perustelu: